

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION D'ELECTION

(règle 61.2 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

United States Patent and Trademark
Office
(Box PCT)
Crystal Plaza 2
Washington, DC 20231
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

en sa qualité d'office élu

Date d'expédition (jour/mois/année) 04 novembre 1998 (04.11.98)	Référence du dossier du déposant ou du mandataire BCT980013 GK
Demande internationale no PCT/FR98/00697	Date de priorité (jour/mois/année) 07 avril 1997 (07.04.97)
Date du dépôt international (jour/mois/année) 07 avril 1998 (07.04.98)	
Déposant LOUVEL, Pascal, Claude, Michel etc	

1. L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:

☒ dans la demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international le:

25 septembre 1998 (25.09.98)

☐ dans une déclaration visant une élection ultérieure déposée auprès du Bureau international le:

2. L'élection ☒ a été faite

☐ n'a pas été faite

avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé à la règle 32.2b).

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	Fonctionnaire autorisé J.M. Vivet
no de télécopieur: (41-22) 740.14.35	no de téléphone: (41-22) 338.83.38

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

9/ 402564

Applicant's or agent's file reference BCT980013 GK	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/FR98/00697	International filing date (day/month/year) 07 April 1998 (07.04.1998)	Priority date (day/month/year) 07 April 1997 (07.04.1997)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K 9/26		
Applicant LABORATOIRES PROGRAPHARM		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.
☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 2 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 25 September 1998 (25.09.1998)	Date of completion of this report 17 May 1999 (17.05.1999)
Name and mailing address of the IPEA/EP European Patent Office D-80298 Munich, Germany Facsimile No. 49-89-2399-4465	Authorized officer Telephone No. 49-89-2399-0

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR98/00697

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (*Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.*):

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1, 3-24, as originally filed,
pages _____, filed with the demand,
pages 2, 2a, filed with the letter of 21 April 1999 (21.04.1999),
pages _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims, Nos. 1-4, as originally filed,
Nos. _____, as amended under Article 19,
Nos. _____, filed with the demand,
Nos. _____, filed with the letter of _____,
Nos. _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/1, as originally filed,
sheets/fig _____, filed with the demand,
sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR 98/00697

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	3, 4	YES
	Claims	1, 2	NO
Inventive step (IS)	Claims	3, 4	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-4	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. The following documents (D) are cited in this report:

D1 = DE-A-44 13 350

D2 = DE-A-41 22 217

2. D1 describes tablets consisting of a plurality of particles comprising an active agent and a coating, said particles being obtained by hot extrusion of a thermoplastic material (D1: p.3). The coatings in D1 have no disintegrating agent. Therefore, D1 is not relevant to the novelty of claims 1 to 3 (PCT Article 33(2)).
3. D2 concerns tablets comprising an active agent, a mixture of polymers and a coating comprising a binding agent and a disintegrating agent (D2: p.2). The particles in D2 are obtained by wet cold extrusion and the solvent is removed from the particles after extrusion. The polymers used in D2 (for example, Avicel = microcrystalline cellulose - see example 2 in D2) are thermoplastic polymers (see p.8, 1.4-18 of the present application). In view of the fact that, in D2, the solvent is removed after

extrusion, the International Preliminary Examining Authority is of the opinion that the particles in the present application do not differ from those of D2. In other words, in the present case, the particular method (hot extrusion) does not provide the particles with properties that would make them novel in comparison with the particles prepared using the method described in D2. Therefore, the subject matter of claims 1 and 2 is not novel in comparison with D2 (PCT Article 33(2)).

4. The subject matter of claim 3 meets the requirements of PCT Article 33(2) and (3), since a method for preparing particles comprising a maturing step is neither described nor made obvious by D1 or D2.
5. The subject matter of claim 4 meets the requirements of PCT Article 33(2) and (3), since a device comprising a cutting tool has not been described or made obvious in D1 or D2.

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire BCT980013 GK	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/220) et, le cas échéant, le point 5 ci-après	
Demande internationale n° PCT/FR 98/ 00697	Date du dépôt international(jour/mois/année) 07/04/1998	(Date de priorité (la plus ancienne) jour/mois/année) 07/04/1997
Déposant LABORATOIRES PROGRAPHARM et al.		

Le présent rapport de recherche internationale, établi par l'administration chargée de la recherche internationale, est transmis au déposant conformément à l'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche internationale comprend 2 feuilles.

☒ Il est aussi accompagné d'une copie de chaque document relatif à l'état de la technique qui y est cité.

1. ☐ Il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (voir le cadre I).
2. ☐ Il y a absence d'unité de l'invention (voir le cadre II).
3. ☐ La demande internationale contient la divulgation d'un listage de séquence de nucléotides ou d'acides aminés et la recherche internationale a été effectuée sur la base du listage de séquence

☐ déposé avec la demande internationale
☐ fourni par le déposant séparément de la demande internationale

☐ sans être accompagnée d'une déclaration selon laquelle il n'inclut pas d'éléments allant au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.

☐ transcrit par l'administration
4. En ce qui concerne le titre, ☒ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant.
☐ Le texte a été établi par l'administration et a la teneur suivante:
5. En ce qui concerne l'abrégé,

☒ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant
☐ le texte (reproduit dans le cadre III) a été établi par l'administration conformément à la règle 38.2b). Le déposant peut présenter des observations à l'administration dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du présent rapport de recherche internationale.
6. La figure des dessins à publier avec l'abrégé est la suivante:
 Figure n° ☐ suggérée par le déposant.
☐ parce que le déposant n'a pas suggéré de figure.
☐ parce que cette figure caractérise mieux l'invention.

☒ Aucune des figures n'est à publier.

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

PCT/FR 98/00697

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 6 A61K9/26 A61K9/16 A61K9/52

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 A61K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	DE 44 13 350 A (BASF AG) 19 octobre 1995 voir page 2, ligne 1 - page 6, ligne 20 voir page 13; tableau 3	1,2
A	voir page 5, ligne 39 - ligne 47 ---	4
Y	DE 41 22 217 A (MERZ + CO GMBH & CO) 14 janvier 1993 voir le document en entier ---	1,2
A	CH 685 285 A (DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.) 31 mai 1995 voir page 2, ligne 47 - page 3, ligne 6 -----	3

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe.

* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

14 août 1998

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

21/08/1998

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tél. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Benz, K

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 98/00697

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4413350	A	19-10-1995	AU 2256495 A	10-11-1995
			BR 9507328 A	30-09-1997
			CA 2188185 A	26-10-1995
			CN 1147764 A	16-04-1997
			CZ 9603013 A	12-03-1997
			WO 9528147 A	26-10-1995
			EP 0756480 A	05-02-1997
			FI 964175 A	16-12-1996
			HU 75161 A	28-04-1997
			JP 9511992 T	02-12-1997
			NO 964410 A	17-12-1996
			PL 317936 A	28-04-1997
DE 4122217	A	14-01-1993	AT 138264 T	15-06-1996
			CA 2072933 A	05-01-1993
			DE 59206345 D	27-06-1996
			DK 525389 T	17-06-1996
			EP 0525389 A	03-02-1993
			ES 2087349 T	16-07-1996
			GR 3020008 T	31-08-1996
			JP 5200099 A	10-08-1993
			US 5288501 A	22-02-1994
CH 685285	A	31-05-1995	NONE	